

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.08.2011, поданное ООО "Телетрейд", Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010707606/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010707606/50 с приоритетом от 12.03.2010 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Телетрэйд», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.03.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2010707606/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического сходства) со знаком «TELETRADE» по международной регистрации №1042387, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- «Международным Бюро ВОИС зарегистрирована уступка прав на товарный знак по международной регистрации №1042387 в отношении России. Международной регистрации, возникшей в результате уступки, присвоен номер 1042387А. Правообладателем международной регистрации №1042387А является заявитель».

- в этой связи препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2010707606/50 устранены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.03.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010707606/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.03.2010) поступления заявки №2010707606/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010707606/50 представляет собой словесное обозначение «Телетрэйд», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1042387 [1] представляет собой словесное обозначение «TELETRADE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что выполнение сравниваемых обозначений буквами различных алфавитов (русского и латинского) не позволяет признать их сходными по данному фактору.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, так как соотносятся между собой как род/вид, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем установлено, что в результате договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного МБ ВОИС 23.05.2011, владельцем знака по международной регистрации №1042387 стало Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Teletreid" str. 1, d. 16, Khokhlovsky per., 109028 Moscow (заявитель) в отношении услуг 35, 36, 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Номер международной регистрации, оформленной в результате переход права – 1042387А.

Таким образом, правообладателем международной регистрации №1042387А и заявителем по заявке №2010707606/50 является одно юридическое лицо.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2010707606/50 в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение по заявке №2010707606/50 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 11.08.2011, отменить решение Роспатента от 23.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010707606/50.